



# Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

[www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)

## Sommario

### In questo numero

- Bianco e nero o scala di grigi: quid iuris?
- Coesistenza sul mercato e rischio di confusione tra marchi nell'Unione Europea
- Brevetti essenziali: la Comunicazione della Commissione Europea sui SEP
- Brazil: updated news on trademark daily practice
- Articolo 84 EPC- I Problemi all'EPO sanabili in una Causa Nazionale in Italia?
- Nomi a dominio: La "Santabarbara delle procedure di riassegnazione"

## Bianco o nero o scala di grigi: quid iuris?

“Possono costituire marchi UE tutti i segni [...] atti a [...] essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea [...] in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare” (disposizione comune dell'art. 3 della Direttiva n. 2015/2436 e dell'art. 4 del Regolamento n. 2017/1001). Da questa disposizione l'EUIPO ha ricavato il principio WYSIWYG, che sintetizza la posizione europea: ciò che vedi è ciò sul quale potrai avere protezione.

Per i marchi non convenzionali è sicuramente corretto affermare che la protezione si estenda a ciò che è possibile desumere dal registro. Di fronte ad esempio ad un marchio sonoro, il consumatore o l'autorità che non sapessero leggere la musica e vedessero solamente un pentagramma con alcune note pubblicato sul registro, sarebbero infatti nell'impossibilità di comprendere su che cosa verte la tutela. Quindi ben venga la possibilità di depositare il file audio che permette di sentire il marchio: il suono ne identificherà chiaramente la portata di protezione.

La stessa ottimistica conclusione non è possibile trarre se consideriamo i marchi "tradizionali", in particolar modo i marchi figurativi depositati in bianco e nero o scala di grigi. Rivestendo questi un'altissima percentuale dei marchi depositati, sarebbero opportune disposizioni chiare ed auspicabilmente pro-concorrenziali.

Tuttavia ad oggi il *trend* che pare si stia affermando sembra essere tutt'altro che pro-concorrenziale, oltre che opinabilmente chiaro.

Il problema principale, ad avviso di chi scrive, va inquadrato come segue: un marchio depositato in scala di grigi od in bianco e nero conferisce protezione allo stesso marchio riprodotto in qualsiasi cromia, oppure la sua protezione è circoscritta ai colori depositati?

I disposti normativi di cui sopra richiedono che questo dilemma sia risolto avendo come parametro di riferimento sia le “*autorità*”, che il “*pubblico*” destinatario del marchio.

Le “*autorità*” sono sicuramente gli Uffici centrali della PI dei singoli Stati, ma non solo: sono autorità anche gli organi giurisdizionali degli stessi Stati, come le autorità doganali ed ogni altro soggetto pubblico che

si trovi a dovere comprendere la sfera di protezione di un marchio.

Il “*pubblico*” è il consumatore del prodotto sul quale è apposto il marchio.

Ad oggi solo alcune autorità hanno preso una posizione ufficiale, che parzialmente dà una risposta al problema in questione. E ciò è avvenuto con il programma di convergenza adottato il 15 aprile 2014 e relativo allo “*Scope of protection of B&W marks*” (comunemente noto come CP4). Come risaputo si tratta di un programma che ha visto partecipi 21 uffici marchi europei, l'allora UAMI (oggi EUIPO), alcuni uffici non europei (la maggior parte di questi ultimi con il ruolo di osservatori) e 3 *user associations*. Tra i grandi assenti del programma vi sono gli Uffici della PI di Finlandia, Francia Benelux ed Italia.

Mentre le prime due domande alle quali i partecipanti avevano voluto dare una risposta rilevano marginalmente in questo contesto (in quanto erano volte a definire se un marchio in bianco e nero o scala di grigi fosse da considerarsi “*identico*” al medesimo marchio a colori ai fini della priorità e dei motivi di rifiuto), di maggiore interesse è la terza domanda alla quale la CP4 si prefiggeva di rispondere, la quale riguarda l'uso del marchio. In sintesi ci si è chiesti se l'uso di un marchio a colori fosse idoneo a garantire la permanenza in vita di una registrazione in bianco e nero o in scala di grigi... e la risposta è stata “*ni*”. Nel senso che tale uso sarebbe valido nella misura i cui non alterasse il carattere distintivo del marchio: tale carattere distintivo non è alterato se (per quello che a noi interessa) il contrasto tra i toni è rispettato, il colore non ha un carattere distintivo in sé ed il colore non è uno degli elementi che contribuisce a conferire distintività al marchio. Era *out of scope* invece ogni valutazione relativa all'*infringement*.

Da un punto di vista pragmatico, nella stragrande maggioranza dei casi, il problema concerne il rispetto del contrasto tra i toni.

Ricordiamo tuttavia che la CP4 riguarda solo alcuni Uffici, che costituiscono a loro volta solo alcune delle “*autorità*” alle quali si riferisce la Direttiva ed il Regolamento.

Inoltre ribadiamo che nel determinare l’“*oggetto della protezione garantita al titolare*” la stessa Direttiva ed il Regolamento impongono di tenere in considerazione l'interpretazione che conferirebbe il “*pubblico*”:

questo parametro di riferimento è infatti elemento integrante ed essenziale delle nuove norme e non è assolutamente possibile disconoscerlo.

Per cercare di comprendere come concretamente (al di fuori di dichiarazioni programmatiche) venga data soluzione a questo problema, ho condotto un sondaggio tra alcuni corrispondenti europei e non. Ovviamente questo sondaggio non ha assolutamente la pretesa di fornire delle soluzioni granitiche, incontestabili e certe, ma il suo intento è semplicemente quello di dipingere una panoramica di come questo aspetto venga percepito negli altri Stati. Mi sono infatti limitato a contattare due corrispondenti per ciascuno Stato europeo e non e, solo qualora le risposte di questi due fossero discordanti, ne ho contattato un terzo.

Per quanto concerne la Comunità Europea:

- i corrispondenti di 6 Stati affermano che il deposito in bianco e nero o scala di grigi conferisce protezione su ogni sfumatura cromatica;
- i corrispondenti di 17 Stati hanno affermato che la protezione è conferita sui colori effettivamente richiesti (tuttavia proprio tra questi ultimi si sono riscontrate 4 delle 5 risposte discordanti);
- i corrispondenti di un solo Stato non hanno risposto;
- infine in un ultimo Stato, a fronte di risposte discordanti dei due corrispondenti interpellati, il terzo consultato non ha risposto e quindi non è stato possibile individuare quale posizione avrebbe ottenuto la maggioranza.

Quanto sopra dimostra che a livello Europeo il trend dettato dalla CP4 si sta affermando.

Come accennato, lo stesso sondaggio l'ho fatto tra alcuni Stati extraeuropei, intervistando i colleghi di 13 Stati. Di questi, due mi hanno dato risposte discordanti, uno (la Turchia, che tuttavia era Stato "osservatore" nel CP4) ha affermato che il marchio è protetto nel colore o combinazione di colori depositati, mentre tutti gli altri 10 (Arabia Saudita, Brasile, Canada, Cina, Giappone, India, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti, Sud Africa) sono stati concordi nell'affermare che il marchio in bianco e nero o scala di grigi è protetto in ogni sfumatura cromatica.

Conseguentemente, pare possibile affermare che generalmente al di fuori della Comunità Europea viene adottato un orientamento contrario a quello che avviene al suo interno.

E in Italia?

Innanzitutto il nostro Ufficio Nazionale attualmente è entrato a fare parte del programma di convergenza, ma, come detto in precedenza, all'epoca della CP4 (per fortuna) lo stesso non vi prendeva parte.

Partendo dai dati normativi tuttavia ritengo sia possibile ricostruire una prassi, ossia ricavare un dato metagiuridico, un modo di interpretare l'assenza di colore, che oggi è indispensabile per attribuire un senso alle nuove norme.

Ricordiamo che ante riforma il d.p.r. 8/5/1948 n. 795 prevedeva, all'art. 5, che *"la descrizione del marchio [dovesse] contenere l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e nero ove tali colori costituiscano caratteristica del marchio stesso"*.

Disposizione simile è oggi presente nel Regolamento d'attuazione del Codice di Proprietà Industriale all'art. 11.1.c. e g.

Ante riforma la normativa prevedeva anche l'inserimento, nella domanda di marchio, della *"dichiarazione di protezione"* (art. 4 d.p.r. 8/5/1948 n. 795) e la stessa, quando veniva depositato un marchio in bianco e nero, terminava più o meno così: *"il marchio può essere riprodotto in qualsiasi colore, dimensione e combinazione di colori"* (per cercare di essere il più obiettivo possibile ho estrapolato una dichiarazione di protezione da un marchio depositato da uno studio diverso da quello in cui lavoro od ho lavorato).

La vecchia e la nuova normativa lasciano intuire che l'indicazione del colore sia necessaria solamente qualora i colori siano una caratteristica del marchio. Inoltre la prassi dei depositi prevedeva la frequentemente espressa volontà di non considerare il bianco e nero (o la scala di grigi) come un colore proprio del marchio. In sintesi mi pare di non errare se affermo che la prassi italiana fosse quella di considerare un marchio depositato in bianco e nero o in scala di grigi come proteggente ogni combinazione cromatica nella quale lo stesso sarebbe poi stato concretamente riprodotto.

*A fortiori* mi pare di potere concludere che se da decenni il *"pubblico"* e le *"autorità competenti"* italiane sono abituate a *"leggere"* nell'assenza di colore, una rivendicazione per ogni sfumatura cromatica, questo debba essere considerato il modo in cui le stesse possono *"determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita"*.

Si badi bene che nella CP4 solo 7 dei 21 stati

partecipanti (escluso l'EUIPO e gli "osservatori") hanno dichiarato che applicheranno la stessa ai depositi ed ai procedimenti che precedono la data di adozione della stessa *Common Practice*: questo significa che, presumibilmente, alla data in questione (metà 2014) almeno in tutti gli altri 14 Stati la "prassi" che si poteva registrare al tempo, era diametralmente opposta a quanto si è poi convenuto nella CP4. Occorre pertanto chiedersi se i soli 4 anni che sono decorsi dall'adozione della stessa ad oggi possano essere reputati sufficienti per ritenere cambiato il modo di vedere del misconosciuto "*pubblico*" e delle "*autorità competenti*" che non siano gli Uffici marchi di questi Stati.

Sempre da un punto di vista pragmatico, ritengo che occorra comprendere se il problema in questione sia reale o meno.

Fintanto che l'uso non contrasti con quanto indicato nella CP4, probabilmente il problema non è così importante come sembra. Infatti:

1. se vengono rispettati i contrasti cromatici, la maggior parte degli usi dovrebbe essere considerata valida (da questo punto di vista) per mantenere in vita la registrazione e
2. in sede di contrasto di terzi, la "similitudine" tra marchi permette di andare oltre ogni limite dettato dalle interpretazioni che si vogliono oggi affermare.

Nell'ottica dipinta mi pare di potere affermare che oggi è ancor più importante avere un marchio denominativo che (fino ad ora) pare possa ancora essere riprodotto in ogni dimensione, carattere, forma e colore fintanto che qualche prassi non lo considererà riproducibile solamente nel *font* in cui è depositato!

**Claudio Balboni**